

Палата по патентным спорам в порядке, установленном частью четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации, введенной в действие с 01.01.2008 Федеральным законом от 18.12.2006 № 231-ФЗ, и в соответствии с Правилами подачи возражений и заявлений и их рассмотрения в Палате по патентным спорам, утвержденными приказом Роспатента от 22.04.2003 за № 56, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 08.05.2003, регистрационный № 4520 (далее - Правила ППС), рассмотрела возражение от 28.12.2007, поданное компанией Кейденс Дизайн Системс, Инк., Соединенные Штаты Америки [Cadence Design Systems, Inc., USA] на решение экспертизы от 12.10.2007 о регистрации обозначения в качестве товарного знака по заявке № 2005732980/50, при этом установлено следующее.

Заявителем обозначения по заявке № 2005732980/50 с приоритетом от 20.12.2005 является Кейденс Дизайн Системс, Инк., Соединенные Штаты Америки [Cadence Design Systems, Inc., USA] (далее — заявитель).

Согласно приведенному в заявке описанию на регистрацию в качестве товарного знака заявлено слово "ALLEGRO", выполненное стандартным шрифтом и в переводе с английского языка означающее "аллегро".

Регистрация заявленного обозначения испрашивается для товаров 09 класса МКТУ, указанных в материалах заявки № 2005732980/50.

Решением экспертизы от 12.10.2007 заявленное обозначение зарегистрировано в качестве товарного знака в отношении товаров 09 класса МКТУ "аппаратные средства компьютеров". В отношении остальной части товаров 09 класса МКТУ заявителю отказано в регистрации заявленного обозначения ввиду его несоответствия требованиям, установленным пунктом 1 статьи 7 Закона Российской Федерации от 23.09.1992 № 3520-1 «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров» с изменениями и дополнениями от 11.12.2002 (далее — Закон).

Выводы экспертизы обоснованы следующими доводами:

1. Заявленное обозначение сходно до степени смешения в отношении однородных товаров 09 класса МКТУ со знаком "ALLEGRO", зарегистрированным ранее на имя "Cadmus Steuerberatungsgesellschaft", Allemagne по международной регистрации № 595191 с конвенционным приоритетом от 18.07.1992.
2. Заявленное обозначение сходно до степени смешения с товарными знаками "ALLEGRO", "АЛЛЕГРО", зарегистрированными ранее на имя ООО "АГРОЛИДЕР", г. Москва по свидетельствам № 184139, 183778 с приоритетом от 26.02.1998. При этом товары 09 класса квалифицированы как однородные по отношению к услуге 42 класса МКТУ "программирование" противопоставленных регистраций.
3. Указанные знаки получили правовую охрану в отношении однородных товаров и услуг на территории Российской Федерации до даты приоритета заявки № 2005732980/50.

В возражении от 28.12.2007, а также в дополнении к нему, сделанному на заседании коллегии 27.10.2008, заявитель выразил несогласие с решением экспертизы, аргументируя его следующими доводами:

1. До решения экспертизы от 12.10.2007 заявителем 28.06.2007 подготовлены и направлены в Палату по патентным спорам заявления о досрочном прекращении правовой охраны противопоставленных регистраций в связи с их неиспользованием надлежащим образом.

2. В соответствии с письмами от 13.07.2007 заявления о прекращении охраны на территории Российской Федерации регистраций за № 595191, 183778, 184139 приняты к рассмотрению в Палате по патентным спорам.

3. На дату проведения заседания коллегии правовая охрана международной регистрации № 595191 и товарного знака по свидетельству № 184139 досрочно частично прекращена согласно соответствующим решениям Палаты по патентным спорам по причине неиспользования на

территории Российской Федерации в отношении тех товаров/услуг, которые были квалифицированы экспертизой как однородные заявленным.

4. Срок действия противопоставленного знака по свидетельству № 183778 на дату проведения заседания коллегии истек и не был продлен надлежащим образом правообладателем.

В подтверждение своих доводов заявителем представлены следующие копии материалов:

- письма от 13.07.2007 о принятии заявлений о досрочном прекращении правовой охраны знаков за № 595191, 183778, 184139 к рассмотрению в Палате по патентным спорам – на 3 л.;

- сведения о товарном знаке за № 183778 с сайта <http://www.fips.ru> – на 2 л.;

- решение Палаты по патентным спорам от 10.05.2008 касательно регистрации № 595191 – на 5 л.;

- решение Палаты по патентным спорам от 19.05.2008 касательно товарного знака № 184139 – на 7 л.

В возражении изложена просьба об изменении решения экспертизы и регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака в отношении всего заявленного перечня товаров 09 класса МКТУ по заявке № 2005732980/50.

Изучив материалы дела и выслушав участников рассмотрения возражения, Палата по патентным спорам считает доводы, изложенные в возражении, необидительными.

С учетом даты (20.12.2005) поступления заявки № 2005732980/50 на регистрацию товарного знака правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения включает в себя отмеченный выше Закон и Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденные приказом Роспатента № 32 от

05.03.2003, зарегистрированным Минюстом России 25.03.2003 за № 4322 (далее — Правила ТЗ).

В соответствии с пунктом 1 статьи 7 Закона не могут быть зарегистрированы в качестве товарных знаков обозначения, тождественные или сходные до степени смешения с товарными знаками других лиц, заявленными на регистрацию (если заявки на них не отозваны) или охраняемыми в Российской Федерации, в отношении однородных товаров и имеющими более ранний приоритет.

В соответствии с пунктом 14.4.2. Правил ТЗ обозначение считается сходным до степени смешения с другим обозначением, если оно ассоциируется с ним в целом, несмотря на их отдельные отличия.

Сходство словесных обозначений может быть звуковым (фонетическим), графическим (визуальным), и смысловым (семантическим) и определяется по признакам, изложенным в подпунктах (а), (б), (в) и (г) пункта 14.4.2.2. Правил ТЗ.

Звуковое сходство определяется на основании признаков, перечисленных в пункте 14.4.2.2 (а) Правил ТЗ, а именно: наличие близких и совпадающих звуков, близость звуков, составляющих обозначения, расположение близких звуков и звукосочетаний по отношению друг к другу, наличие совпадающих слогов и их расположение, число слогов в обозначениях, место совпадающих звукосочетаний в составе обозначений, близость состава гласных, близость состава согласных, характер совпадающих частей обозначений, вхождение одного обозначения в другое, ударение.

Графическое сходство словесных обозначений в соответствии с пунктом 14.4.2.2 (б) Правил ТЗ определяют по общему зрительному впечатлению, виду шрифта, графическому написанию с учетом характера букв, расположению букв по отношению друг к другу, алфавиту и цветовой гамме.

Смысловое сходство определяют на основании признаков, перечисленных в пункте 14.4.2.2 (в) Правил ТЗ: подобие заложенных в обозначениях понятий, идей; в частности, совпадение значения обозначений в разных языках; совпадение одного из элементов обозначений, на который падает логическое ударение и который имеет самостоятельное значение; противоположность заложенных в обозначениях понятий, идей.

Признаки, перечисленные в подпунктах (а) – (в) указанного пункта, могут учитываться как каждый в отдельности, так и различных сочетаниях (пункт 14.4.2.2 (г) Правил ТЗ).

В соответствии с пунктом 14.4.3 Правил ТЗ при установлении однородности товаров определяется принципиальная возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности этих товаров одному производителю. Для установления однородности товаров принимается во внимание род (вид) товаров, их назначение, вид материала, из которого они изготовлены, условия сбыта товаров, круг потребителей и другие признаки.

Заявленное на регистрацию в качестве товарного знака обозначение представляет собой слово "ALLEGRO", исполненное стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита.

Регистрация обозначения в качестве товарного знака испрашивается в отношении товаров 09 класса МКТУ, указанных в материалах заявки № 2005732980/50.

Противопоставленный знак [1] по международной регистрации № 595191 представляет собой слово "Allegro", исполненное стандартным шрифтом буквами латинского алфавита, при этом первая буква заглавная, остальные – строчные. В отношении товаров 09 класса МКТУ "logiciels (compris dans cette classe)" (программные продукты [включенные в этот класс]) правовая охрана данной регистрации досрочно прекращена 10.05.2008 по причине неиспользования знака на территории Российской Федерации.

Противопоставленный знак [2] по свидетельству № 183778 представляет собой слово "ALLEGRO", исполненное стандартным шрифтом заглавными

буквами латинского алфавита. Правовая охрана указанного знака действовала на территории Российской Федерации до 26.02.2008, в том числе в отношении услуги 42 класса МКТУ "программирование".

Противопоставленный знак [3] по свидетельству № 184139 представляет собой слово "АЛЛЕГРО", исполненное стандартным шрифтом заглавными буквами кириллического алфавита. В отношении услуг 42 класса МКТУ, в частности услуги "программирование", правовая охрана данной регистрации досрочно прекращена 19.05.2008 по причине неиспользования на территории Российской Федерации.

Товары 09 класса МКТУ, в отношении которых отказано заявленному обозначению в регистрации в качестве товарного знака, являются однородными по отношению к товарам 09 класса МКТУ знака [1] и услуге 42 класса МКТУ "программирование" знаков [2,3], что в данном случае заявителем не оспаривается. Сравнимые товары/услуги имеют общее назначение и род (вид), направлены на создание программного обеспечения и ориентированы на один круг потребителей.

Фонетическое сходство заявленного обозначения и противопоставленных знаков [1-3] обусловлено тождеством звучания и одинаковой фонетической длиной. Визуальное сходство обозначения и знаков [1,2] основано на общем зрительном впечатлении. Семантическое сходство заявленного обозначения и знаков [1-3] обусловлено подобием заложенной идеи: ALLEGRO - аллегро – музыкальное произведение, либо его часть (см. информационная система сети Интернет, Яндекс-словари). При этом графические различия между рассматриваемым обозначением и знаком [3] являются второстепенными и не оказывают решающего действия при оценке сходства.

Таким образом, вывод экспертизы о сходстве заявленного обозначения и знаков [1-3] правомерен, что в данном случае заявителем не оспаривается.

Относительно доводов заявителя, касающихся досрочного прекращения правовой охраны противопоставленных знаков [1,3] в связи с

неиспользованием, а также истечения срока действия знака [2], Палата по патентным спорам сообщает следующее.

Исходя из пункта 1.6 Правил ППС, Палата по патентным спорам рассматривает, в частности, возражения на решение экспертизы заявленного обозначения по заявке на регистрацию товарного знака.

В этой связи при рассмотрении такого рода возражений, Палатой по патентным спорам оценивается правомерность принятого экспертизой решения с учетом обстоятельств, существовавших на момент принятия возражения к рассмотрению.

Правовая охрана знаков [1-3] действовала на дату принятия возражения от 28.12.2007 к рассмотрению (25.01.2008). Досрочное прекращение правовой охраны противопоставленных знаков [1,3] в отношении однородных товаров/услуг в связи с неиспользованием принято на заседаниях коллегии Палаты по патентным спорам после подачи возражения, что исключает возможность учета данных обстоятельств при его рассмотрении.

Правовая охрана противопоставленного знака [2] истекла 26.02.2008, то есть после подачи возражения, что также исключает возможность учета данного обстоятельства при его рассмотрении.

Таким образом, поскольку на момент принятия возражения к рассмотрению правовой статус противопоставленных знаков [1-3] действовал и права на них принадлежали определенным юридическим лицам, коллегия Палаты по патентным спорам не усматривает оснований для вывода о соответствии заявленного обозначения требованиям пункта 1 статьи 7 Закона.

В соответствии с изложенным, Палата по патентным спорам решила:

отказать в удовлетворении возражения от 28.12.2007, оставить в силе решение экспертизы от 12.10.2007.